

ANUARIO ESPAÑOL
DE DERECHO
INTERNACIONAL
PRIVADO

TOMO XII



Iprolex
2012

Edición:**Iprolex, S.L.**

Mártires Oblatos, 19, bis
28224 Pozuelo, Madrid (España)
Teléfono: (34) 91 709 00 65
Fax: (34) 91 709 00 66
e-mail iprolex@iprolex.com
<http://www.iprolex.com>

Redacción:

Profesora Dra. Patricia Orejudo Prieto de los Mozos
Departamento de Derecho internacional público y de Derecho
internacional privado
Facultad de Derecho, Universidad Complutense
Ciudad Universitaria
28040 Madrid (España)
Teléfono: (34) 91 394 55 92
Fax: (34) 91 394 55 37
patricia.orejudo@der.ucm.es

Impresión:**Torreblanca Impresores**

Paseo Imperial, 57
28005 Madrid (España)
Teléfono: (34) 91 365 20 07

Distribución:**Marcial Pons**

Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
San Sotero, 6,
28037, Madrid (España)
www.marcialpons.es

Web:

<http://www.aedipr.com>

ISBN: 84-931681-1-4 Obra completa
ISSN: 1578-3138
Depósito Legal: M-30684-2000
Impreso en España

Director

José Carlos Fernández Rozas
Catedrático de Derecho internacional privado de la
Universidad Complutense de Madrid, *Asociado del Institut
de Droit International*

Comité científico

Bertrand Ancel
Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Tito Ballarino
Professore ordinario di diritto internazionale
dell'Università di Padova

Jürgen Basedow
Director del Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht (Hamburgo)

Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano
Catedrático de Derecho civil de la
Universidad Autónoma de Madrid

Alegría Borrás
Catedrática de Derecho internacional privado
de la Universidad de Barcelona

Nuria Bouza Vidal
Catedrática de Derecho internacional privado
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

Santiago Álvarez González
Catedrático de Derecho internacional privado
de la Universidad de Santiago de Compostela

Marc Fallon
Professeur ordinaire à l'Université
Catholique de Louvain

Rui M. de Gens Moura Ramos
Presidente del Tribunal Constitucional de Portugal

Leonel Pereznieto Castro
Profesor de la Universidad Nacional de México

Sixto A. Sánchez Lorenzo
Catedrático de Derecho internacional privado
de la Universidad de Granada

Evelio Verdera y Tuells
Profesor Emérito de Derecho mercantil de la
Universidad Complutense de Madrid

Consejo de redacción

Juan José Álvarez Rubio (Catedrático de la Universidad del País Vasco); **Rafael Arenas García** (Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona); **Nerina Boschiero** (Prof.ssa Ordinaria, Università degli Studi di Milano); **Rodolfo Dávalos Fernández** (Profesor Principal de la Universidad de La Habana); **Pedro A. de Miguel Asensio** (Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid); **Dário Moura Vicente** (Catedrático de la Universidad de Lisboa); **Carlos A. Esplugues Mota** (Catedrático de la Universidad de Valencia); **Fernando Esteban de la Rosa** (Catedrático habilitado de la Universidad de Granada); **Federico F. Garau Sobrino** (Catedrático de la Universidad de las Islas Baleares); **Francisco J. Garcimartín Alférez** (Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid); **Cristina González Beilfuss** (Catedrática de la Universidad de Barcelona); **Alejandro Garro** (Professor of Law, Columbia Law School); **Pilar Jiménez Blanco** (Catedrática habilitada de la Universidad de Oviedo); **Toshiyuki Kono** (Professor of Faculty of Law, Universidad de Kyushu, Fukuoka/Japón); **Stefan Leible** (Catedrático de la Universität Bayreuth); **Pedro Martínez Fraga** (DLA Piper, Miami, USA); **Guillermo Palao Moreno** (Catedrático de la Universidad de Valencia); **Marta Requejo Isidro** (SeniorResearch Fellow, Max Planck Institute Luxembourg); **Pilar Rodríguez Mateos** (Catedrática de la Universidad de Oviedo); **Paul Torremans** (Professor of Law, University of Nottingham).

Secretaria

Patricia Orejudo Prieto de los Mozos
Profesora titular de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense

Redactores

Elena Artuch Iriberry (Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid); **M^a Victoria Cuartero Rubio** (Letrada del Tribunal Constitucional), **Ángel Espiniella Menéndez** (Profesor titular de la Universidad de Oviedo); **Víctor Fuentes Camacho** (Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid); **Julio García López** (Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid); **Miguel Gardeñes Santiago** (Profesor titular de la Autónoma de Barcelona); **Iván Heredia Cervantes** (Profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid); **Mónica Herranz Ballesteros** (Profesora titular de Derecho Internacional Privado de la UNED); **Aurelio López-Tarruella Martínez** (Profesor titular de la Universidad de Alicante); **José Hernán Muriel Ciceri** (Profesor investigador, Universidad Santo Tomás, Bogotá); **Cristian Oró Martínez** (Senior Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg); **Carmen Otero García-Castrillón** (Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid); y **Benedetta Ubertazzi** (Università di Macerata).

Comité evaluador de la calidad científica *

Paloma Abarca Junco (Catedrática de la UNED); **Pilar Blanco-Morales y Limones** (Catedrática de la Universidad de Extremadura); **Alfonso Luis Calvo Caravaca** (Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid); **Fernando Castedo Álvarez** (Abogado del Estado); **Bernardo M^a Cremades Sanz-Pastor** (Abogado); **Manuel Desantes Real** (Catedrático de la Universidad de Alicante); **Jose M^a De Dios Marcer** (Profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona); **José M^a Espinar Vicente** (Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares); **Albert Font Segura** (Profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona); **Joaquim-Joan Forner Delaygua** (Catedrático de la Universidad de Barcelona); **M^a Paz García Rubio** (Catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela); **Luis Garau Juaneda** (Catedrático de la Universidad de las Islas Baleares); **Eloy Gayán Rodríguez** (Profesor titular de la Universidad de A Coruña); **Mónica Guzmán Zapater** (Catedrática de la Uned); **Miguel A. Michinel Álvarez** (Catedrático habilitado de la Universidad de Vigo); **Luis Ortiz Blanco** (Profesor titular de la Universidad Complutense); **José Manuel Otero Lastres** (Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares); **Elisa Pérez Vera** (Catedrática Emérita de la UNED); **José Picón Martín** (Notario de Madrid); **Andrés Rodríguez Benot** (Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla); **Juan Sánchez Calero Guilarte** (Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid); **Ignacio Solís Villa** (Notario de Madrid); **Blanca Vilá Costa** (Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona); **Miguel Virgós Soriano** (Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid); **Elena Zabalo Escudero** (Catedrática de la Universidad de Zaragoza); **Francisco Javier Zamora Cabot** (Catedrático de la Universidad Jaume I de Castellón).

* A los efectos de cumplimentar el apartado 21 de los criterios de calidad editorial Latindex.

Colaboran en el presente tomo

Santiago ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Juan José ÁLVAREZ RUBIO
Beatriz AÑOVEROS TERRADAS
Rafael ARENAS GARCÍA
Unai BELINTXON MARTIN
Gilberto BOUTIN ICAZA
Nuria BOUZA VIDAL
Rocío CARO GÁNDARA
Clara Isabel CORDERO ÁLVAREZ
Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO
Pilar DIAGO DIAGO
Pilar DOMÍNGUEZ LOZANO
Antonia DURÁN AYAGO
María Jesús ELVIRA BENAYAS
José María ESPINAR VICENTE
Ángel ESPINIELLA MENÉNDEZ
Fernando ESTEBAN DE LA ROSA
Gloria ESTEBAN DE LA ROSA
Lydia ESTEVE GONZÁLEZ
Ana FERNÁNDEZ PÉREZ
José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS
Josep M. FONTANELLAS MORELL
Albert FONT I SEGURA
Joaquim J. FORNER DELAYGUA
Dale Beck FURNISH
Federico F. GARAÚ SOBRINO
Julio A. GARCÍA LÓPEZ
Carmen María GARCÍA MIRETE
Miguel GARDEÑES SANTIAGO
Eloy GAYAN RODRÍGUEZ
M^a Esperança GINEBRA MOLINS
Cristina GONZALEZ BEILFUSS
Montserrat GUZMÁN PECES
Iván HEREDIA CERVANTES
Lerdys HEREDIA SÁNCHEZ
Monica HERRANZ BALLESTEROS
Pilar JIMÉNEZ BLANCO

Ángeles LARA AGUADO
Enrique LINARES RODRÍGUEZ
Nerea MAGALLÓN ELÓSEGUI
Nuria MARCHAL ESCALONA
Juan Ignacio MARCUELLO SALTO
Manuel MEDINA ORTEGA
Ramón MORRAL SOLDEVILA
José Hernán MURIEL-CICERI
Xabier ORBEGOZO MIGUEL
Patricia OREJUDO PRIETO DE LOS
MOZOS
Cristian ORÓ MARTÍNEZ
Carmen OTERO GARCÍA-
CASTRILLÓN
Giacomo PAILLI
Guillermo PALAO MORENO
Paula PARADELA AREÁN
Ramón Santiago PAZ LAMELA
Manuel PENADÉS FONTS
José Ignacio PAREDES PÉREZ
Elisa PÉREZ VERA
Luana-Elena PICIARCA
Isabel REIG FABADO
Andrés RODRÍGUEZ BENOT
Isabel RODRÍGUEZ-URÍA SUÁREZ
Carmen RUIZ SUTIL
Darío A. SANDOVAL SHAIK
Jorge Alberto SILVA
Gerald SPINDLER
Elisa TORRALBA MENDIOLA
Ramón VIÑAS FARRÉ
Raúl LAFUENTE SÁNCHEZ
Ricardo RUEDA VALDIVIA
Rosa MIQUEL SALA
Sara SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Rebeca VARELA FIGUEROA
Huang ZHANG

SUMARIO

	Pág.
José María ESPINAR VICENTE <i>IN MEMORIAM</i> JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO	33–35

ESTUDIOS

José María ESPINAR VICENTE LA FUNCION DE LA NACIONALIDAD Y LA EXTRANJERÍA EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CONTEMPORÁNEO	39–64
Jorge Alberto SILVA DELIMITACIÓN DISCIPLINAR DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. UNA PERSPECTIVA MEXICANA	65–90
José Ignacio PAREDES PÉREZ ALCANCE Y CONTENIDO DE LA NOCIÓN DE EQUIVALENCIA EN EL DERE- CHO INTERNACIONAL PRIVADO	91–126
Luana–Elena PICIARCA EL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN TRANSFRONTERIZA: ¿NUEVA EX- PRESIÓN DE LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO?	127–148
Juan Ignacio MARCUELLO SALTO LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS PRECONCURSALES DEL DERECHO COMPARADO EUROPEO EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIO- NAL PRIVADO ACTUAL	149–188
Giacomo PAILLI DISUASIÓN GLOBAL DE CONDUCTAS ILÍCITAS: BÚSQUEDA DE UN FORO ÚNICO PARA LAS CONTROVERSIAS TRANSFRONTERIZAS EN MATE- RIA DE CONSUMO	189–226
Dale Beck FURNISH EL NACIONALISMO REGISTRAL DEL CÓDIGO UNIFORME DE COMERCIO ESTADOUNIDENSE: IMPLICACIONES PRÁCTICAS PARA OTROS SISTE- MAS NACIONALES Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO	227–242

Manuel PENADÉS FONS	
LAS FISURAS DE ROMA I Y LOS INTERESES NACIONALES	243–264
Antonia DURÁN AYAGO	
EL ACCESO AL REGISTRO CIVIL DE CERTIFICACIONES REGISTRALES EX- TRANJERAS A LA LUZ DE LA LEY 20/2011: RELEVANCIA PARA LOS CASOS DE FILIACIÓN HABIDA A TRAVÉS DE GESTACIÓN POR SUSTI- TUCIÓN	265–308
Ángel ESPINIELLA MENÉNDEZ	
SUSTITUCIÓN Y ADICIÓN DE DEUDORES EN EL REGLAMENTO “ROMA I” ...	309–333
Montserrat GUZMÁN PECES	
LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN DE LA NACIO- NALIDAD POR RESIDENCIA: LAS REFORMAS PROYECTADAS EN LA LEY 20/2011 DE REGISTRO CIVIL Y EN LOS SUCESIVOS ANTEPROYEC- TOS	335–364
Gerald SPINDLER	
LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y ELECCIÓN DE LA LEY SOCIETARIA DESARROLLOS RECIENTES EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA	365–376
José María ESPINAR VICENTE	
EL PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE LOS REGISTROS. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL REGISTRO CIVIL	377–407
Iván HEREDIA CERVANTES	
LA INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EXTRANJERAS EN LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DE 2011	409–432
Patricia OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS	
REGULACIÓN DEL MATRIMONIO EN SITUACIONES INTERNACIONALES TRAS LA REFORMA DE LA LEY DE REGISTRO CIVIL DE 2011	433–453
Clara Isabel CORDERO ÁLVAREZ	
ADOPCIÓN EN EUROPA Y EFECTOS DE LA <i>KAFÁLA</i> EN EL MARCO DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS	455–489
Gilberto BOUTIN ICAZA	
DE LOS SISTEMAS REGISTRALES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRI- VADO PANAMEÑO Y LA DOCTRINA DE LOS ACTOS COMPORTANDO EFECTOS EXTRATERRITORIALES DE PLENO DERECHO	491–516

VARIA

Manuel MEDINA ORTEGA	
EL ESTATUTO POLÍTICO DEL CIUDADANO EUROPEO	519–536
Carmen OTERO GARCÍA–CASTRILLÓN	
INTERVENCIÓN ADUANERA E INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PRO- PIEDAD INTELECTUAL: CUESTIONES DE DERECHO APLICABLE	537–554
Carmen María GARCÍA MIRETE	
EL LUGAR EN EL QUE SE PRODUCE LA REUTILIZACIÓN DE UNA BASES DE DATOS ELECTRÓNICA EN INTERNET: EL CASO <i>FOOTBALL DATACO VS.</i> <i>SPORTRADAR</i>	555–565
José Hernán MURIEL–CICERI	
SUCESIONES INTERNACIONALES EN EUROPA Y COLOMBIA	567–580
Enrique LINARES RODRÍGUEZ	
HOMOLOGACIÓN EN TERCEROS ESTADOS DE LA SENTENCIA DICTADA EN <i>ECUADOR VS. CHEVRON</i>	581–606

FOROS INTERNACIONALES

Julio A. GARCÍA LÓPEZ	
PROTOCOLOS DE ADHESIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN LA OMC: LOS AÑOS DEL DRAGÓN (2008–2012)	609–634
Raúl LAFUENTE SÁNCHEZ	
LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MATERIA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN EL PERIODO MAYO 2012– MAYO 2013 ..	635–655
Nuria BOUZA VIDAL	
UNIDROIT ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI	657–669

TEXTOS LEGALES**UNIÓN EUROPEA****REGLAMENTOS**

Reglamento (UE) n° 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación

INTERVENCIÓN ADUANERA E INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: CUESTIONES DE DERECHO APLICABLE

Carmen OTERO GARCÍA–CASTRILLÓN *

SUMARIO: I. Introducción. II. Régimen de medidas en frontera de la UE: elementos fundamentales. 1. Ámbito de aplicación. 2. Procedimientos y medidas. III. Infracción o amenaza de infracción de los DPI: ley aplicable y mercancías en tránsito. 1. Mercancías en tránsito y con destino incierto. 2. Perspectivas de futuro: ¿intervención aduanera en un Estado miembro de la UE respecto de infracciones en Estados no miembros? IV. Conclusiones.

RESUMEN: Las autoridades aduaneras tienen reconocido un importante papel para la defensa de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en el comercio internacional de mercancías. Su intervención, prevista en la Unión Europea (UE) por el Reglamento 1383/200 para casos de infracción o riesgo de infracción de DPI, requiere que sean ellas las que, al menos en principio, decidan sobre la vulneración de estos derechos. Siguiendo el Reglamento, estas decisiones se adoptarán atendiendo a las normas comunitarias y autónomas del Estado miembro cuyas aduanas hayan sido llamadas a intervenir y, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, no podrá establecerse la infracción en tanto no se acredite que las mercancías pudieran llegar a dirigirse al mercado interior. De ahí que no parezca que la anunciada introducción de la remisión a las normas de conflicto del Reglamento Roma II (*lex loci protectionis*) para que las autoridades aduaneras localicen la ley aplicable a la existencia de infracción pudiera llegar a tener repercusión alguna en esta materia.

PALABRAS CLAVE: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL – INFRACCIÓN – OBSERVANCIA – INTERVENCIÓN ADUANERA – LEY APLICABLE, MERCANCÍAS EN TRÁNSITO.

ABSTRACT: Customs authorities have been awarded a relevant role on intellectual property rights (IPR) enforcement in international trade of goods. Governed by Regulation 1383/2003, EU customs' intervention is established for infringement or risk of infringement cases. This implies that it is the customs administrative authorities who decide, at least in principle, on the existence of the infringement. Following the Regulation, these decisions are adopted on the basis of EU rules together with the national rules of the intervening customs' Member State. According to the jurisprudence of the ECJ, the infringement cannot be established if there is no proof of the goods being –or risking to be– diverted to the internal market. Therefore, it seems clear that the announced introduction of a reference to the

* Profesora titular de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid.

Rome II Regulation conflict's rules (lex loci protectionis) for customs authorities to determine the law applicable to IPR infringements would be of little, if any, use.

KEY WORDS: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS – INFRINGEMENT – ENFORCEMENT – CUSTOMS INTERVENTION – APPLICABLE LAW – GOODS IN TRANSIT.

I. Introducción

1. La efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual *lato sensu* (DPI)¹ requiere la existencia de mecanismos que permitan prevenir y sancionar las infracciones. Antes de la adopción del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)², las normas sobre la observancia de los DPI recogidas en convenios internacionales fueron pocas y con escaso contenido obligacional, centrado en la incautación de las mercancías infractoras³. El ADPIC, sin embargo, dedica toda una parte de su texto (Parte III) a establecer amplios compromisos en esta materia para los 159 Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁴. Para todos ellos, estas normas constituyen el estándar mínimo de referencia (art. 1) que, por lo tanto, en principio puede ser superado en legislaciones nacionales u otros compromisos internacionales⁵. Además de obligaciones generales (art. 41), el ADPIC sienta normas sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos por una parte (arts. 42 a 49) y penales por otra (art. 61)⁶, así como sobre medidas provisionales (art. 50), incluyéndose

¹ Entiéndanse aquí comprendidos tanto los derechos de propiedad intelectual y derechos afines como los derechos de propiedad industrial conforme a la clasificación típica de los sistemas de Derecho civil o continental europeos.

² El ADPIC constituye el Anexo 1C del Acuerdo que establece la OMC, hecho en Marrakesh el 15 de abril de 1994, http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm.

³ Arts. 9 y 10 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (CUP), de 20 de marzo de 1883, y sucesivamente modificado (embargo de productos importados con marcas, nombres comerciales o indicaciones de procedencia falsos); *vid.* http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf; y art. 16 del Convenio de Berna para la protección de la propiedad intelectual, de 9 de septiembre de 1886 y sucesivas modificaciones (decomiso de obras falsificadas); *vid.* <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/berne/pdf/trtdocsw001.pdf>.

⁴ Número de Estados miembros a de marzo de 2013. Los Acuerdos de la OMC constituyen un paquete único; esto es el Estado que es miembro de la OMC tiene que serlo del ADPIC.

⁵ Sobre los debates acerca de la existencia de normas internacionales de máximos *vid.* A. Kur, “International Norm-Making in the Field of Intellectual Property: A Shift Towards Maximum Rules?”, *The WIPO Journal*, No. 1, 2009, http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/wipo_journal/pdf/wipo_journal_1_1.pdf. A. Kur y H. Grosse Ruse-Khan, *Enough is Enough; The Notion of Binding Ceilings in International Intellectual Property Protection*, Max Planck Papers on Intell. Prop. Competition and Tax L. research Paper No.09-01, 2008, <http://ssrn.com/abstract=1326429>.

⁶ La falsificación y la piratería deben conllevar sanciones penales si se producen “a escala comercial”. Considerando, entre otras cosas, que el requisito de 500 copias establecido por la legislación China para imponer sanciones penales era excesivo y, por tanto, disconforme con la norma, EE UU, inició un procedimiento de arreglo de diferencias en la OMC. El Informe del Grupo especial en el asunto *China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and*

también una detallada relación de normas especiales sobre la adopción por parte de las autoridades aduaneras de medidas en frontera (arts. 51–60).

2. La adopción de medidas en frontera se prevé con el fin de interceptar mercancías infractoras de DPI que, incluso cuando son adquiridas a través de Internet⁷, quedarán sujetas a la supervisión aduanera al ser enviadas mediante servicios postales. Este tipo de medidas pueden ser definidas como las acciones adoptadas por las autoridades aduaneras sobre los bienes que se encuentran bajo su control⁸. Esto ocurre, en particular, a la salida y la entrada de tales bienes en el mercado interno –nacional o, como en el caso de la Unión Europea, económicamente integrado–. No obstante, debe tenerse en cuenta que el destino final de las mercancías que atraviesan la aduana no siempre es el mercado interno⁹.

3. Como exigencia general para todas las normas en materia de observancia de los DPI y, por lo tanto, para las medidas en frontera, los Estados miembros del ADPIC se comprometen a evitar que se constituyan en barreras al comercio así como a facilitar salvaguardias frente a los posibles abusos que de ellas pudiera hacerse (art. 41). En cuanto a las medidas en frontera, los miembros están obligados a adoptar procedimientos que permitan la intervención de las autoridades aduaneras a instancia de parte (art. 52) en lo que concierne a las importaciones de bienes, salvo en cantidades insignificantes (art. 60)¹⁰, que afecten la protección de marcas¹¹ y derechos de autor¹² (art. 51). En lo demás, la actua-

Audiovisual Entertainment Products (WT/DS363/R), de 12 de agosto de 2009, estableció que EE UU no probó suficientemente que este límite fuese tan elevado como para ser contrario al ADPIC. La apelación de este Informe no abordó esta cuestión (WT/DS363/AB/R, de 21 de diciembre de 2009).

⁷ Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo y el Consejo Económico y Social sobre una respuesta aduanera a las últimas tendencias en falsificación y piratería, COM (2005) 479 final, p. 6. Las ventas por internet son un problema creciente.

⁸ La *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and glossary of copyright and related rights terms*. WIPO (OMPI), 2003, p. 270, define las medidas en frontera en material de DPI como los “procedimientos legales que permiten a los titulares de derechos de propiedad intelectual y derechos afines –que tienen fundamentos válidos para sospechar que la importación de copias piratas de sus trabajos u objetos relativos a derechos afines, respectivamente, puedan tener lugar– presentar una solicitud para que las autoridades aduaneras suspendan el despacho a libre práctica de tales copias”.

⁹ Además de la importación, hay numerosas situaciones y procedimientos aduaneros tales como la exportación, la re-exportación y la colocación en un régimen suspensivo o de mero control. *Vid.* para la UE, *infra*, n. 30.

¹⁰ D. Gervais, “The International Legal Framework of Border Measures in the Fight Against Counterfeit and Piracy”, en O. Vrins y M. Schneider (eds.) *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures; Law and Practice in the EU*, Oxford, New York, 2012, señala en este sentido que “the meaning of de minimis could be re-examined”, párr. 3.69, p. 69.

¹¹ Art. 51 ADPIC (nota) establece que se entenderá por “mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas” cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda

ción de los Estados es facultativa. Así, respecto de todos los DPI, *pueden* prever tanto que la intervención aduanera esté disponible para todos los DPI, como que se extienda a las operaciones de exportación, bienes en tránsito, importaciones paralelas, e importaciones de pequeñas cantidades, así como que esta intervención se lleve a cabo de oficio (arts. 51 y 58).

En síntesis, las medidas consisten en suspender el despacho de las mercancías temporalmente (10 días, prorrogables por otros 10, art. 55) y habrán de ser notificadas tanto al importador como al solicitante–demandante (art. 54). Las autoridades competentes estarán autorizadas para ordenar la destrucción de las mercancías infractoras (art. 59). Los Miembros podrán exigir garantías a los solicitantes–demandantes (art. 53.1º), pero también a los demandados cuando sus mercancías vayan a ser despachadas por no haber intervenido a tiempo la autoridad judicial decidiendo la continuación de tal suspensión (art. 53.2º). El importador y el propietario de las mercancías podrán ser indemnizados si la retención de la mercancía resulta infundada (art. 56).

4. Diez años antes del compromiso de aplicación del ADPIC la UE contaba ya con una normativa específica sobre la intervención aduanera para la protección de los DPI¹³ que ha ido desarrollándose progresivamente¹⁴. Así, hoy en día el vigente Reglamento 1383/2003¹⁵ se encuentra en proceso de revisión con el fin de reforzar el marco de actuación de las autoridades aduaneras al tiempo que se aseguran los intereses de los legítimos comerciantes frente a posibles

distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación.

¹² Art. 51 ADPIC (nota) establece que se entenderá por “mercancías pirata que lesionan el derecho de autor” cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

¹³ Reglamento 3842/86 del Consejo, de 1 diciembre de 1986, que establece medidas para prohibir el despacho a libre práctica de mercancías falsificadas, DO L 357 de 18.12.1986.

¹⁴ Reglamento 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, que establece medidas para prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, re–exportación o entrada a un procedimiento de suspensión de mercancías falsificadas y pirateadas, DO L 341/8 de 30.12.1994; modificado por el Reglamento 241/99 del Consejo, de 25 de enero de 1999, DO (1999) L 27/1.

¹⁵ Reglamento 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la acción aduanera contra los bienes sospechosos de infringir ciertos derechos de propiedad intelectual y las medidas a adoptar contra las mercancías infractoras, DO L 196 de 02.08.2003. El Reglamento 1891/2004 de la Comisión, de 21 de octubre de 2004, establece las disposiciones para su aplicación, DO L 328 de 30.10.2004. Este Reglamento fue modificado por el Reglamento de la Comisión 11/2/2007, de 5 de octubre de 2007, con motivo de la adhesión Bulgaria y Rumania, DO L 261/12 (2007). Debe tenerse en cuenta que el TJCE ha establecido en distintas ocasiones la falta de efecto directo del ADPIC en la UE, as. C–431/2005: *Merck Genéricos*, Rec. p. I–7001.

abusos del procedimiento¹⁶. Para destacar la relevancia práctica de este instrumento, sirva señalar que entre 2005 y 2009, el número de intervenciones de las autoridades aduaneras de la Unión sobre mercancías sospechosas de infringir DPI se incrementó de 26.704 a 43.572; en 2010 la cifra alcanzó los 79.112 y en 2011 el número total de casos fue 91.245, afectando a 114.772.812 artículos por un valor de mercado (nacional) de 1.272.354.975 euros¹⁷.

5. Resulta evidente que las autoridades aduaneras –y, por lo tanto, sus acciones– tienen carácter administrativo y, normalmente, no tienen atribuida competencia para establecer la existencia de la infracción de los DPI. No obstante, se encuentran en una situación privilegiada para contribuir a la prevención y persecución de dichas infracciones, ya sea ejecutando las órdenes (cautelares o definitivas) de una autoridad judicial (penal o civil) o *motu proprio*. Esto, al margen de las acciones eventualmente ordenadas por las autoridades judiciales, la intervención *motu proprio* de las autoridades administrativas tiene un carácter puramente cautelar (detención, retención de los bienes sospechosos) pues, en última instancia, será la autoridad judicial la que establezca la existencia de la infracción de un DPI y, en consecuencia, el destino final (retirada de los circuitos comerciales o destrucción) que debe darse a la mercancía infractora. Sin embargo, en ocasiones especialmente previstas en la normativa, esta intervención puede llegar a tener carácter definitivo.

6. Resulta evidente que al ponerse en práctica el sistema de intervención aduanera para la protección de los DPI las autoridades administrativas deben adoptar una decisión, por más provisional que sea en muchos casos, sobre la existencia de la presunta infracción; lo cual lleva a hacer frente al objeto del presente trabajo; esto es ¿qué ley deben aplicar estas autoridades al establecer la infracción de los DPI? y, el estándar para el establecimiento de infracción ¿es el mismo que en una intervención judicial?. La relevancia de la respuesta a estas preguntas no es meramente técnica sino que determina, en última instancia, al alcance de la aplicación de las medidas en frontera; esto es, de la intervención aduanera para la protección de los DPI. Por lo tanto, no se trata aquí de realizar un análisis exhaustivo del Reglamento 1383/2003 y de las perspec-

¹⁶ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual, COM (2011) 285 final, de 24 de mayo de 2011, p. 4.

¹⁷ *Report on EU customs enforcement of intellectual property rights. Results at the border–2011* (en adelante, UE ejecución aduanera 2011), Julio de 2012, p. 10. Solo en el 3 % de los casos la mercancía retenida era original y en el 4,5% el titular del derecho no reaccionó a la notificación realizada por las autoridades aduaneras, p. 12. La Organización Mundial de Aduanas (OMA), por su parte, elabora un Informe Anual sobre aduanas y DPI, para 2010 *vid.*: http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Enforcement/WCO_Customs_IPR_2010_public_en.pdf.

tivas de su revisión, sino de analizar el margen de actuación que permite a las autoridades aduaneras tanto en su formulación actual como en los términos de la propuesta para su modificación; todo ello en función de la necesidad de determinar la existencia, o riesgo, de infracción de estos derechos.

Con este fin, procede en primer término hacer referencia a los elementos fundamentales del régimen de las medidas en frontera en la UE, sin perder de vista las modificaciones que se pretende introducir, para, a continuación, atender a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) que han resuelto algunas cuestiones polémicas con incidencia en este terreno. Finalmente, se hará referencia a aquellas otras cuestiones que podrían plantearse a la luz de la prevista modificación del régimen comunitario en la materia.

II. Régimen de las medidas en frontera en la UE: elementos fundamentales

7. La UE concede gran importancia a la observancia de los DPI¹⁸. Además de la Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual¹⁹, el Reglamento 1383/2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos²⁰ tiene en este terreno un papel destacado. Debe tenerse en cuenta que ninguna de estas normas armoniza materialmente los DPI y que, en todo caso, la abundante regulación comunitaria en este ámbito²¹ no excluye la subsistencia de ciertas diferencias entre los Estados miembros en la percepción de la existencia de infracción de los derechos. Por lo demás, aunque, tratándose de un Reglamento, es directamente aplicable, algunas de sus disposiciones requieren la adopción de medidas por parte de los Estados miembros para su efectiva puesta en práctica²², lo que,

¹⁸ En la actualidad, la UE cuenta con un plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería (Resolución del Consejo de 25 de septiembre de 2008, sobre un plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería, DO C 253/1 de 14.10.2008) que incorpora la estrategia adoptada en 2005 para garantizar el respeto de los DPI por terceros países (DO C 129/3 de 26.5.2005) y lleva a cabo acciones destinadas a mejorar el respeto de los DPI en el mercado interior a través de medidas que exceden de las puramente legislativas, *vid.* Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, mejorar el respeto de los DPI en el mercado interior, COM (2009) 467 final, de 11.11.2009.

¹⁹ Directiva 2004/28, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, DO L 195 de 2.6.2004.

²⁰ *Vid.* n. 15.

²¹ *Vid.* http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm (propiedad industrial) y http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm (derechos de autor y derechos conexos).

²² A título de ilustrativo cada Estado miembro designa a las autoridades que aplican el procedimiento (art. 5.2º), determina las condiciones de almacenamiento de las mercancías durante su reten-

sumado a la posibilidad de ser complementado con otras disposiciones nacionales, conlleva la eventual existencia de diferencias en la adopción de medidas en frontera en los Estados miembros.

1. *Ámbito de aplicación*

8. Desarrollando los arts. 51 a 60 ADPIC²³, el Reglamento 1383/2003 prevé la intervención de las autoridades aduaneras de un Estado miembro frente a mercancías (incluyendo matrices y moldes –art. 2.3º– pero excluyendo partidas cuantitativamente insignificantes en equipajes de viajeros–art. 3.2º–, mercancías producidas sin respetar las condiciones acordadas e importaciones paralelas –art.3.1º–) que vulneren DPI tanto *ex parte* (arts. 3 y 4)²⁴ como *ex officio* (art. 4)²⁵. En el primer caso se requiere que existan indicios suficientes de la vulneración de un DPI mientras que para la intervención *ex officio* (menor en la práctica²⁶) basta con la sospecha de tal vulneración. Los DPI abarcados son derechos de autor y conexos, derechos de marca²⁷, patentes, certificados complementarios de protección de medicamentos, derechos sobre obtenciones vegetales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas (art. 2).

9. La vulneración del DPI sólo tendrá lugar si su titular no ha consentido la utilización del mismo. Es posible que tras este razonamiento se encuentre, al menos, uno de los motivos para excluir del sistema aquellas mercancías cuya

ción (art. 15); adopta medidas para permitir a las autoridades tomar y ejecutar decisiones (art. 17); y establece el régimen sancionador por infracción del Reglamento (art. 18).

²³ El TJCE reconoció la necesidad de interpretar el Reglamento conforme al ADPIC en el as. C–53/96: *Hermès International v. FHT Marketing Choice BV* (1998) ECR I–3603.

²⁴ Los legitimados pueden solicitar la intervención de las autoridades aduaneras para retener mercancías sospechosas de vulnerar DPI. En España se dirigen a la Subdirección General de Gestión Aduanera perteneciente al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Economía.

²⁵ Antes de que exista solicitud del titular, si durante un control aduanero resulta evidente para la autoridad que existe una mercancía sospechosa, puede informar la titular del riesgo de infracción de su derecho y suspender el levante o retener la mercancía durante el plazo de tres días laborables para que éste pueda presentar la oportuna solicitud de intervención.

²⁶ En 2011, menos del 3% de las intervenciones aduaneras se produjeron de oficio. El porcentaje ha ido reduciéndose desde 26,50% en 2008, 9,62% en 2009 y 4,02% en 2010. *Vid. EU customs enforcement 2011*, n. 17, p. 9.

²⁷ Art. 2.1º.a) i. limita la cobertura a las marcas registradas idénticas o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales. Esto revela una falta de coordinación con la protección de las marcas, en particular de la marca comunitaria, para las que la semejanza es suficiente a la hora de establecer la infracción desde el momento de la solicitud del registro, aunque éste no se haya producido aún. No obstante, en la práctica algunos Estados miembros dejan a un lado la literalidad del Reglamento y extienden su aplicación a casos en los que existe similitud con marcas registradas o en casos de solicitudes de marcas aún no concedidas e incluso para marcas renombradas no registradas. En España, I. Díez de Rivera Elzaburo y J.J. Caselles Fornés, “Spain”, en O. Vrins y M. Schneider (eds.), *Enforcement of Intellectual Property Rights...*, op. cit., pp. 991–992.

comercialización hubiera sido consentida por el titular del derecho, incluso aunque no hubiera prestado su consentimiento a su importación o exportación (art. 3). Sin embargo, debe recordarse que el TJCE resaltó la diferencia entre consentir la primera comercialización fuera del territorio comunitario y consentir que las mercancías sean importadas a la Comunidad, admitiendo el agotamiento internacional del DPI sólo en el último caso²⁸. A pesar de que en el primero el derecho no estaría agotado, queda claro que el régimen de medidas en frontera del Reglamento no está disponible para su protección en estos supuestos de importación paralela. No obstante, algunos Estados miembros, como Alemania y Reino Unido, extienden la aplicación del procedimiento a estos casos²⁹.

10. La intervención aduanera sólo puede producirse cuando las mercancías están sujetas a control mediante una declaración aduanera, o bien, sometidas de algún modo a la supervisión o vigilancia de estas autoridades. El Código aduanero comunitario establece que, al entrar en el territorio, los bienes están bajo supervisión aduanera en tanto no se determine su estatus particular, pudiendo pasar a una situación de control³⁰. Así, las mercancías están bajo control de la autoridad aduanera (sujetas a declaración) en casos de despacho a libre práctica (implica la importación y la entrada en el mercado comunitario), exportación y reexportación (implican el abandono del territorio aduanero desde el mercado interno o desde una situación de control aduanero³¹). En el resto de los casos, incluida la diversidad de situaciones comprendidas bajo el régi-

²⁸ SSTJ 1 de julio de 1999, as. C-173/98: *Sebago Inc. c. G-B Unic SA.*; y 20 de noviembre de 2001, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99: *Zino Davidoff SA c. A & G Imports Ltd.* Así, aunque la comercialización extracomunitaria consentida por el titular impide recurrir a la adopción de estas medidas en frontera, no excluye la posibilidad de ejercitar el derecho de exclusión territorial por vía judicial cuando no haya lugar al agotamiento del derecho.

²⁹ S. Kurber, "Germany" y T. Alkin, P. Nunn y S. Tracey, "United Kingdom" en O. Vriens y M. Schneider (eds.), *Enforcement of Intellectual Property Rights...*, op. cit., pp.549 y 1049.

³⁰ Reglamento del Consejo 2913/92, de 12 de octubre, que establece el Código Aduanero Comunitario, DO L 302/1992; y Reglamento 450/2008, que establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), DO L 145/1 (2008). El nuevo Reglamento será aplicable cuando las normas de aplicación hayan sido revisadas y, en todo caso, antes del 25 de junio de 2013. El art. 37 establece "1. Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad estarán bajo vigilancia aduanera desde su introducción. Podrán ser sometidas a controles por parte de las autoridades aduaneras, de conformidad con las disposiciones vigentes. 2. Permanecerán bajo vigilancia aduanera todo el tiempo que sea necesario para determinar su estatuto aduanero y en lo que se refiere a mercancías no comunitarias y sin perjuicio de lo dispuesto en el ap. 1 del art. 82, hasta que o bien cambien de estatuto aduanero, o bien pasen a una zona franca o depósito franco o bien se reexporten o destruyan, de conformidad con el art. 182".

³¹ Conforme al art. 182 CCC, n. 30, las mercancías no comunitarias que estén en situación aduanera de importación temporal, perfeccionamiento, zona o depósito franco, abandonarán el territorio sin que se les haya conferido el estatus de mercancía comunitaria; esto es, sin haber sido despachadas a libre práctica.

men de suspensión (importación temporal³², tráfico de perfeccionamiento³³ y transformación de bienes bajo control aduanero³⁴, almacenamiento en zonas o depósitos francos –en las que es frecuente que el país de destino no haya sido determinado aún–³⁵ y el tránsito externo³⁶) y las meras situaciones de tránsito o mero transbordo³⁷ están bajo supervisión aduanera. Conforme al Reglamento 1383/2003, todos estos son los supuestos cubiertos por las medidas en frontera comunitarias (cdo. 3, arts. 1³⁸ y 16). En todo caso, cabe destacar que la amplia mayoría de las intervenciones aduaneras comunitarias no tienen lugar en el marco de exportaciones ni de bienes en tránsito sino en las importaciones³⁹.

2. Procedimientos y medidas

11. Hay dos tipos de procedimiento, el ordinario y el abreviado. Este último, que no ha sido desarrollado en todos los Estados miembros⁴⁰, es excepcional y

³² Arts. 137–144 CCC, n. 30.

³³ Arts. 114–119 CCC, n. 30.

³⁴ Arts. 130–136 CCC, n. 30.

³⁵ Art. 98 CCC, n. 30, establece “2. Se entenderá por “depósito aduanero”, todo lugar reconocido por las autoridades aduaneras y sometido a su control, en el que puedan almacenarse mercancías en las condiciones establecidas.”. “1. El régimen de depósito aduanero permitirá el almacenamiento en un depósito aduanero: a) de mercancías no comunitarias, sin que estas mercancías estén sujetas a derechos de importación ni a medidas de política comercial, b) de mercancías comunitarias para las que una normativa comunitaria específica disponga, en razón de su inclusión en un depósito aduanero, el beneficio de medidas relacionadas en principio con la exportación de mercancías”.

³⁶ Art. 91 CCC, n. 30, establece que “(E)l régimen de tránsito externo permitirá la circulación de uno a otro punto del territorio aduanero de la Comunidad: a) de mercancías no comunitarias, sin que dichas mercancías estén sujetas a los derechos de importación y demás gravámenes ni a medidas de política comercial; b) de mercancías comunitarias, en los casos y en las condiciones determinados con arreglo al procedimiento del Comité, a fin de evitar que los productos sometidos a medidas de exportación o que se benefician de ellas puedan sustraerse a las mismas o beneficiarse indebidamente de ellas”.

³⁷ M. Schneider y O. Vrins, “Regulation (EC) 1383/2003”, en O. Vrins y M. Schneider (eds.), *Enforcement of Intellectual Property Rights...*, op. cit., pp.132–133.

³⁸ El art. 1.1º reza “(a) cuando se declaran para despacho a libre práctica, exportación o reexportación de acuerdo con el art. 61 Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, b) cuando se descubren con ocasión de un control efectuado sobre mercancías introducidas o que salen del territorio aduanero de la Comunidad de acuerdo con los arts. 37 y 183 del Reglamento (CEE) nº 2913/92, o incluidas en un régimen de suspensión según lo dispuesto en la letra a) del ap. 1 del art. 84 de dicho Reglamento, o en curso de reexportación con notificación de acuerdo con el ap. 2 del art. 182 de dicho Reglamento o colocadas en zona franca o depósito franco según lo dispuesto en el art. 166 de dicho Reglamento”.

³⁹ *EU Customs Enforcement 2011*, n. 17, p. 19, indica que el 92,92% de los casos se plantean en situaciones de importación, 4,13% en tránsitos con destino a la UE, el 1,31% en otros tránsitos y el 1% en situaciones de exportación.

⁴⁰ En los Estados miembros en los que existe se ha utilizado mucho y ha resultado un éxito M. Schneider y O. Vrins, “Regulation ...”, n. 37, para. 5.782, p.272. En 2011, el 77,69% de los bienes retenidos fueron destruidos bajo el procedimiento simplificado. *Vid. EU customs enforcement 2011*, n. 17, p. 12.

sólo puede recurrirse a él con el consentimiento del titular del DPI (art. 11). Las medidas en cuestión se adoptan a la vista de los documentos que acreditan la existencia, vigencia y titularidad de los derechos y consisten en la suspensión de la concesión del levante de las mercancías o su retención temporal (diez días laborables, prorrogables como máximo otros diez)⁴¹, para que el titular del derecho tenga oportunidad de iniciar las acciones judiciales relativas de infracción que considere pertinentes; de modo que la autoridad judicial sea entonces la que decida, comunicándolo a la autoridad aduanera, sobre la admisión de la demanda y la eventual adopción de medidas cautelares primero (art. 7) y, después, sobre la infracción de los derechos y el destino de las mercancías –destrucción o retirada de los circuitos comerciales– (art. 17).

En el procedimiento abreviado estas últimas medidas pueden ser adoptadas directamente por las autoridades aduaneras sin que se requiera el inicio de ningún proceso judicial. Así, las legislaciones nacionales *pueden* contemplar que no sea necesario llegar a establecer la existencia de infracción del DPI si, en los plazos mencionados, el titular facilita el acuerdo del declarante, importador, propietario o destinatario de la mercancía que renuncia a ellas para que sean destruidas bajo control aduanero por cuenta del titular del derecho y bajo su responsabilidad (art. 11.1º)⁴². La Propuesta de reforma del Reglamento incorpora una modalidad especial del procedimiento abreviado para pequeños envíos de mercancías piratas y falsificadas que permitiría su destrucción sin requerir los consentimientos del titular y el declarante⁴³.

12. Las solicitudes de intervención deben presentarse en un Estado en el que el DPI esté protegido ya sea en una situación de importación o, menos frecuentemente, de exportación (arts. 2.1º.c, 3 y 5). No obstante, cuando los derechos están protegidos en varios o en todos los Estados miembros y se precisa la intervención de las autoridades aduaneras en varios países, la solicitud presentada en uno de ellos puede incluir el requerimiento de intervención de otras. Esta “solicitud comunitaria” solo está prevista expresamente para los derechos unitarios (art. 5.4º) pero el TJCE ha interpretado que también está disponible para los titulares de marcas internacionalmente registradas⁴⁴; interpretación que cabría extender a otros derechos también

⁴¹ La posición del declarante y del destinatario de la mercancía queda asegurada exigiendo que el titular del derecho de constituya una garantía que cubra su responsabilidad en el caso de que el procedimiento no continúe como consecuencia de su conducta, o en el caso de que concluya estableciendo que no se trata de mercancías piratas o falsificadas (art. 3.6º). La posible responsabilidad civil del titular del derecho se regirá por la ley del Estado miembro en el que se encuentren las mercancías (art. 9.3º).

⁴² La posibilidad de sancionar al titular del derecho (art. 18) no queda excluida por el hecho de haber recurrido a este procedimiento. STJCE 12 de febrero de 2009, as. C-93/08: *Schenker SLA*, aps. 27 y 30.

⁴³ Art. 24 n. 16. *Vid.* también *Recommendations de la Villette*, de 5 de octubre de 2010. <http://www.douane.gouv.fr/data/file/6589.pdf>.

⁴⁴ STJCE 2 de julio de 2009, as. C-302/08: *Zino Davidoff S.A.*, aps. 25 y 26

registrados internacionalmente. La autoridad ante la que se presenta la solicitud decidirá sobre su admisión y sobre la adopción de medidas que, una vez recibida, será cumplida, sin posibilidad de revisión, por el resto de las aduanas (art. 8.3°).

III. Infracción o amenaza de infracción de los DPI: ley aplicable y mercancías en tránsito

13. Como se ha señalado, el Reglamento 1383/2003 no fija estándares de armonización sustantiva de los DPI; es más, tampoco recoge normas sobre la ley que debe utilizarse para establecer la existencia de infracción o su riesgo. En este terreno la única referencia se encuentra en la determinación de la autoridad aduanera ante la que debe presentarse la solicitud de intervención; la de un Estado en el que el derecho esté protegido. Y ello, sin perjuicio de que, respecto de derechos unitarios o internacionalmente reconocidos, en esta solicitud pueda pedirse también la misma intervención de las autoridades de otro/s Estados miembros. Bajo este planteamiento latén dos principios claves: la territorialidad de los DPI⁴⁵ por un lado y la aplicación de las autoridades administrativas de su propio Derecho por otro. Más allá de la diferencia entre el Derecho procesal (administrativo) –naturalmente el del foro– y el Derecho material, está claro que las autoridades administrativas aplican su propio Derecho puesto que actúan en el ámbito de la administración pública y de la defensa de intereses públicos. En este sentido, tanto el Convenio de Berna como el Convenio de la Unión de París prevén que el comiso o embargo de las obras falsificadas tendrá lugar “conforme a la ley de cada país”⁴⁶. No obstante, frente a la tradicional aplicación por parte de las autoridades administrativas del llamado Derecho público, en este caso estas autoridades aplicarán Derecho pri-

⁴⁵ Baste destacar que, entre las propuestas reguladoras más avanzadas en la materia, los Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual elaborados por el Grupo Europeo Max Planck (CLIP), hechos públicos en noviembre de 2011, http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/Principios_CLIP.pdf, se mantienen fieles a este principio (art. 3:601, *lex loci protectionis*) si bien se establece una norma de mínimos según la cual, salvo excepciones razonables, el “tribunal apreciará la existencia de infracción únicamente si: (a) el demandado ha actuado para iniciar o favorecer la infracción en el Estado para el que se reclama la protección, o (b) la actividad por la que supuestamente se infringe el derecho produce efectos significativos en o se dirige al Estado o los Estados para los que se reclama la protección” (art. 3:602).

⁴⁶ Art. 16.3° Convenio de Berna, n. 3, “El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país”; y art. 9 CUP, n. 3, “3. El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país ... 5. Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior. 6. Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

vado cuando menos, en cuanto a la determinación de la existencia de la infracción, puesto que, sin perjuicio del interés público general que existe en esta materia, en este tipo de intervención los intereses que se protegen son esencialmente los de los titulares de los DPI.

14. De ahí cabe, lógicamente, inferir que la determinación de la existencia o inexistencia de la infracción se hará conforme a las normas nacionales (en derechos unitarios, comunitarias, a salvo de aquello en lo que la norma comunitaria no hubiera regulado) de dicho país. Esto es, para que las autoridades aduaneras intervengan, debe existir una infracción (o riesgo) en el territorio del Estado miembro en el que actúan.

15. Determinar la existencia de estas situaciones ha planteado ciertas dudas en cuanto a los bienes en tránsito así como respecto de aquellas mercancías que permanecen en zonas francas y depósitos aduaneros sin que su destino final haya sido designado, de forma que quepa apreciar, cuando menos, cierto riesgo de desviación al mercado local. En este sentido, cabe traer a colación que, en 2011 la Comisión anunciaba que uno de sus objetivos al revisar el sistema de la marca comunitaria sería “aclarar el alcance de los derechos de marca, ..., en relación con bienes que se encuentren en diversas situaciones en el territorio aduanero de la UE”⁴⁷. Pues bien, TJ ha dictado ya decisiones que afrontan estas dudas y que han sido tenidas en cuenta en la recientemente publicada Propuesta de modificación del Reglamento sobre la marca comunitaria⁴⁸.

1. Mercancías en tránsito y con destino incierto

16. La aplicación de las medidas en frontera a las mercancías en tránsito ha sido el aspecto más polémico de la aplicación del Reglamento, llegando incluso a provocar el inicio de una controversia ante la OMC presentada por India y Brasil (mayo 2010)⁴⁹. Esta controversia permaneció en suspenso en tanto el TJCE resolvía las cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos *Philips* y *Nokia*⁵⁰ que clarificaron la anterior jurisprudencia del Tribunal⁵¹ sobre la aplica-

⁴⁷ Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual: estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa, COM (2011) 287 final, p. 11.

⁴⁸ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria, COM (2013) 161 final, de 27 de marzo de 2013.

⁴⁹ Caso OMC *Unión Europea y un Estado miembro (Holanda) – Confiscación de medicamentos genéricos en tránsito*; DS407, presentada por Brasil el 11 de mayo de 2010, y DS408 presentada por India el 12 de mayo de 2010.

⁵⁰ STJ 1 de diciembre 2011, as. C-446/09: *NV Koninklijke Philips Electronics c. Far East Sourcing Limited* y C-495/09: *Nokia Corporation c. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs*.

ción de las medidas en frontera a las mercancías en tránsito así como la forma de determinar la existencia de la infracción de los DPI.

17. En *Philips*, maquinillas de afeitar procedentes de China se encontraban en un régimen de suspensión aduanera en Bélgica, donde derechos de autor y diseño estaban protegidos, sin indicar su destino final. Se preguntó al Tribunal si era necesario tener pruebas de que la mercancía iba a entrar en el mercado de la UE para que los tribunales decidieran la existencia de la infracción. En *Nokia*, teléfonos móviles en tránsito desde China hacia Colombia pasaron por el Reino Unido, donde la marca está registrada y se había solicitado la intervención aduanera. Se preguntó al Tribunal si era necesario tener pruebas de que los bienes iban a entrar en el mercado de la UE para que las autoridades aduaneras pudieran intervenir reteniendo las mercancías. En definitiva, se preguntaba sobre la determinación de la existencia de infracción (o de su riesgo) en situaciones aduaneras tanto por parte de autoridades judiciales como de las propias autoridades aduaneras.

18. Respondiendo a estas preguntas el TJ estableció que tanto los tribunales como las autoridades aduaneras deben tener pruebas de la entrada (o riesgo de entrada) de la mercancía al mercado de la UE para actuar dentro de sus respectivas competencias. Esto es, los bienes en tránsito solo infringen los derechos protegidos en el país por el que pasan si hay pruebas de que están siendo o serán comercializados en dicho Estado. En cuanto a la prueba de la desviación de la mercancía hacia el país de tránsito, el TJ señaló que, además de la existencia de un contrato, oferta para la venta o de publicidad dirigida a los consumidores, debe atenderse a los “indicios según los cuales uno o varios de los operadores implicados en la fabricación, la expedición o la distribución de mercancías, aun no habiendo comenzado a dirigir dichas mercancías a los consumidores en la Unión, pueden estar a punto de hacerlo u ocultan sus intenciones comerciales”. Estos indicios deben estar basados en “elementos que puedan levantar sospe-

⁵¹ La jurisprudencia del TJCE comprende casos de tránsito *intra* y *extra* comunitario. Entre los primeros, as. C-23/99: *Comisión c. Francia* (2000), ECR I-7653 –piezas de automóviles en tránsito de España a Alemania acusadas de infringir derechos de diseño en Francia–. Entre los segundos, cabe distinguir entre las situaciones en las que los bienes tienen origen en un Estado miembro y destino en un tercer país (as. C-115/02: *Administration des douanes et droits indirects c. Rioglass SA and Transremar SL* (2003) ECR I-12705; relativo a piezas de automóviles transportadas de España a Polonia en tránsito en Francia) o viceversa (*Montex*, n. 54, pantalones de la marca Diesel procedentes de Polonia con destino a Irlanda), y aquellas en las que tanto el origen como el destino son terceros países (as. C-405/03: *Class International c. Colgate Palmolive Co* (2005) ECR I-8735; pasta dentífrica procedente de Sudáfrica y destinada a un tercer país que fue transbordada en Rotterdam; as. C-383/98: *Polo Lauren Co. LP c. PT Dwidua Langgeng Pratama International Freigh Fowarders* (2000) ECR I-25914, camisetas procedentes de Indonesia con destino Polonia en tránsito en Austria, y as. C-60/02: *Proceso penal contra X* (2004) ECR I-651, por la infracción de marca de bienes en tránsito en Austria procedentes de China y con destino a la República Eslovaca).

chas. En particular, constituyen tales elementos el hecho de que el destino de las mercancías no se haya declarado pese a que el régimen suspensivo solicitado exige tal declaración, la inexistencia de información precisa o fiable sobre la identidad o la dirección del fabricante o del remitente de las mercancías, la falta de cooperación con las autoridades aduaneras o también el descubrimiento de documentos o de correspondencia sobre las mercancías en cuestión que sugiera que puede producirse una desviación de éstas a los consumidores en la Unión”⁵².

En esta tesitura, el mero “riesgo abstracto” de desviación de la mercancía no es suficiente; deben existir pruebas de los intentos o la intención de distribuir las mercancías localmente. Desde la perspectiva de los titulares de DPIs reclamar la intervención aduanera se complica pues a la brevedad de los plazos del procedimiento, se suma la previsible dificultad en la obtención de estas pruebas. No obstante, no puede perderse de vista que estas medidas no pueden constituir obstáculos al comercio legítimo (art. 41 ADPIC) y que, en esta línea, el propio GATT (art. V) establece la libertad de tránsito definida como el paso por el territorio de un miembro –con o sin transbordo, almacenamiento, fraccionamiento del cargamento o cambio de medio de transporte– en el marco de un viaje completo, del que constituye una parte, que comienza y termina fuera de las sus fronteras.

19. Sin duda, la decisión del TJ en *Nokia y Philips* ha frenado las reivindicaciones que provocaron la reclamación de India y Brasil ante la OMC y, por otra parte, ha llevado a la Comisión elaborar sus Directrices sobre el control por parte de las autoridades aduaneras de la observancia de los DPI con relación a las mercancías, en particular los medicamentos, en tránsito a través de la UE⁵³.

Además, el Tribunal ha afrontado la tarea que la Comisión, como se ha indicado, pretendía abordar con la revisión del sistema de marca comunitaria; esto es, el alcance de los DPI en lo que se refiere a las situaciones aduaneras ha quedado en buena medida aclarado⁵⁴. Sin embargo, en este terreno cabe destacar que el estudio del Instituto Max Plank sobre el funcionamiento de la marca comunitaria respaldó la consideración como infracción de las mercancías en tránsito en tanto no sólo se infrinja el derecho en este país, sino también en el país de destino de las mercancías. Según este estudio, la libertad de comercio no justificaría

⁵² Aps. 60 y 61.

⁵³ http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/guidelines_on_transit_en.pdf.

⁵⁴ El art. 9, aps. 3, 4 y 5 de la Propuesta de Reglamento de marca comunitaria, n. 48, recoge la jurisprudencia del TJ en lo que concierne al alcance del *ius prohibitionis* del titular del derecho en las operaciones comerciales extracomunitarias. Cabe destacar que la exposición de motivos de la Propuesta (ap. 5.3.6, p. 9) se hace eco de las críticas recibidas a esta jurisprudencia en el sentido de la desmesurada carga de la prueba para los titulares así como el consiguiente “impedimento” para la lucha contra las falsificaciones.

que se diera salida a mercancías hacia un país donde serían igualmente infractoras. La conclusión no es, sin embargo, la misma en el caso de que, además de en el país de tránsito, la infracción se hubiera producido en el de origen de los bienes puesto que, en esta situación, la infracción en este país terminó con la salida de las mercancías de su territorio⁵⁵. Así, parece claro que en estos últimos casos la intervención aduanera pierde su carácter preventivo.

2. Perspectivas de futuro: ¿intervención aduanera en un Estado miembro de la UE respecto de infracciones en Estados no miembros?

20. Como plantea el estudio del Instituto Max Plank, es posible pensar en casos de bienes en tránsito en la UE destinados a terceros países en los que infringirían los DPI. La intervención aduanera no está prevista para estas situaciones porque la infracción debe valorarse conforme a la ley del Estado miembro en el que se encuentran bajo supervisión o control aduanero. Aunque, teóricamente, cabría debatir si la referencia a esta ley se limita a sus normas materiales o también incluye las normas de conflicto, el TJ estableció que el carácter auténtico o no de los bienes en los países de origen o de destino carece de relevancia para la intervención aduanera⁵⁶. Así que, como recuerda el TJ, más allá de la posibilidad de cooperar “con las autoridades aduaneras del citado Estado tercero para eliminar, en su caso, las mercancías del comercio internacional”⁵⁷ conforme al ADPIC (art. 69), la única posibilidad de actuar sería iniciar un proceso judicial por la infracción del DPI.

21. Los tribunales de los Estados miembros ¿podrían llegar a adoptar decisiones que prohibieran la exportación de las mercancías a un tercer país en el que infringirían el DPI en cuestión?. Este resultado no puede excluirse en tanto se pudiera afirmar la competencia judicial de un tribunal de Estado miembro conforme al Reglamento 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (RB I) –que será sustituido por el Reglamento 1215/2012 a partir del 10 de enero de

⁵⁵ *Study on the overall Functioning of the European Trademark System* presentado por el Instituto Max Plank de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia, de 15 de febrero de 2011, para. 2.215, p. 111. También explica que “(C)onsideration has been given to providing for the right to intervene in the transit country when the production in the country of origin amounted to infringement, regardless of the legal situation in the country of destination. However, as the activity in the country of origin was terminated with the goods physically leaving the country, this Study does not propose to broaden the scope of the right to intervene to those cases as well”.

⁵⁶ STJ 9 de noviembre de 2006, as. C-281/05: *Montex Holdings Ltd. c. Diesel SpA*, ap. 41, el Tribunal sostuvo que “carecen de pertinencia, en principio, tanto el hecho de que la mercancía destinada a un Estado miembro proceda de un Estado asociado o de un Estado tercero, como la circunstancia de que la misma haya sido fabricada en el país de origen legalmente o con violación de un derecho de marca del titular en vigor en dicho país”.

⁵⁷ *Nokia*, n. 51, ap. 65.

2015⁵⁸, ya que, tal y como dispone el Reglamento 864/07, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (RR II)⁵⁹, el Derecho aplicable sería el del tercer país en el que se cometería la infracción (art. 8.1º –*lex loci protectionis*–); esto es, el que hubiera terminado siendo el país de importación. Dicha ley, además de establecer la existencia de la infracción, podría contemplar el decomiso de la mercancía. Es más, si dicha ley no contemplara esta última posibilidad, podría aun así obtenerse este resultado si las normas imperativas del foro (un Estado miembro) lo previeran (art. 9.2º RR II).

22. Más allá de estas decisiones judiciales para actuar en frontera, la Propuesta de modificación del Reglamento parecería extender la posibilidad de actuación de las autoridades aduaneras a estos casos al hacer referencia expresa al RR II en lo que concierne a la determinación del Derecho aplicable. La intervención aduanera continuaría teniendo su función preventiva que sería, de este modo, reforzada internacionalmente. No obstante, al respecto cabe introducir las siguientes reflexiones.

23. La solicitud tendría que presentarse en la aduana de un Estado miembro en la que “se sospeche que las mercancías vulneran” un DPI (art. 2.8º y 9º), lo que implica que, además de en un tercer país, el DPI debe, al menos, correr el riesgo de ser infringido en dicho territorio. A la luz de la jurisprudencia del TJ en los asuntos *Nokia y Philipps*, la posibilidad de infringir el DPI en el territorio comunitario de tránsito desaparece pues, si el destino de la mercancía es un tercer país, no puede producirse la infracción del DPI en el Estado en el que la mercancía se encuentra en tránsito y, si se probara el riesgo de desviación de la mercancías al mercado comunitario, su destino “nominal” a un tercer país devendría irrelevante.

24. Si este argumento no fuera definitivo a la hora de excluir esta posibilidad, cabría todavía argumentar que, para el procedimiento ordinario se requeriría en todo caso que el titular del DPI iniciara el correspondiente proceso judicial. Sería posible debatir si esta exigencia se consideraría satisfecha en la hipótesis de que el proceso judicial fuera iniciado en el Estado no miembro en el que se esgrime el riesgo de la infracción del DPI puesto que la Propuesta del Reglamento no señala expre-

⁵⁸ Reglamento 44/2001 de 22 de diciembre 2000 relativo a la competencia y reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, DO L 12 de 16.1.2000. *Vid.* art. 81 Reglamento 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, Bruselas I bis, DO L 351/1 de 20.12.2012. El nuevo Reglamento no supondrá cambios fundamentales sobre la materia analizada en el presente trabajo.

⁵⁹ Reglamento 684/2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales (Roma II), DO L 199 de 31.7.2007.

samente que la acción judicial deba tener lugar en un Estado miembro⁶⁰ y la decisión judicial extranjera eventualmente adoptada podría ser susceptible de reconocimiento y ejecución en el Estado miembro cuyas autoridades aduaneras iniciaron la intervención. En todo caso, a las dificultades que actuar de este modo llevaría aparejadas cabe sumar la brevedad del plazo –diez días– para iniciar este procedimiento ante la autoridad judicial; aspectos que, sin duda, tendrían una influencia definitiva a la hora de decidir utilizar el procedimiento aduanero en esta hipótesis.

IV. Conclusiones

25. La regulación comunitaria sobre la intervención aduanera para la defensa de los DPI supera ampliamente el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la materia con base en el ADPIC. El Reglamento 1383/2003 establece los mecanismos para articular esta intervención cuando haya sospecha (*ex officio*) o indicios suficientes (*ex parte*) de vulneración de los DPI; cuestiones que, en todo caso, habrán de ser decididas por la propia autoridad aduanera. El Reglamento sólo señala expresamente la ley que a éstos efectos habrá de ser utilizada en lo que concierne a la marca comunitaria; refiriéndose a la ley del Estado miembro en el que se presente la solicitud de intervención. Para el resto de los casos, se infiere indirectamente la aplicación de esta misma ley teniendo en cuenta que, para que se produzca la intervención de las aduanas de un Estado miembro, el DPI debe estar reconocido en dicho Estado. Este planteamiento es conforme tanto con el principio de territorialidad de los DPI como con la aplicación del Derecho propio –aunque sea Derecho privado– por las administraciones nacionales.

26. Las situaciones aduaneras en las que estas autoridades deben intervenir están establecidas en el Reglamento de forma que se perfilan los supuestos en los que la infracción puede producirse; esto es, con independencia de lo que disponga la normativa nacional (abundantemente armonizada a escala comunitaria) o de la UE (para los derechos unitarios) sobre los DPI, a los efectos de la aplicación de las medidas en frontera, la infracción de los DPI se apreciará en función de que las mercancías se encuentren en alguna de las situaciones contempladas por el propio Reglamento.

27. Siendo así, el TJ ha sido llamado a interpretar el Reglamento en lo que concierne a las situaciones aduaneras en las que el destino de la mercancía no es, o no está claro que sea, el mercado interior. En los asuntos acumulados *Nokia y*

⁶⁰ Art. 20.1º Propuesta, n. 16 tan solo señala que “el titular de la decisión de aceptación de la solicitud incoará un procedimiento a fin de determinar si se ha producido la vulneración en el plazo de diez días laborables a partir del envío de la decisión de suspender el levante de las mercancías o de proceder a su retención”.

Philips el Tribunal concluyó que para decidir sobre la vulneración de los DPI en estas situaciones en los ámbitos de sus respectivas competencias, tanto las autoridades judiciales como las aduaneras debían tener pruebas de la entrada, o riesgo de desviación, de las mercancías al mercado comunitario. Esto es, las mercancías en tránsito o en régimen de suspensión sólo pueden infringir los DPI protegidos si se acredita que están siendo o serán comercializadas en el propio territorio. De esta forma, el TJ no sólo ha clarificado el alcance de los DPI en las situaciones aduaneras –cuestión que preocupaba especialmente a la Comisión en lo que concierne a la marca comunitaria–, sino que, de manera más que probable, ha contribuido a frenar definitivamente la continuación de un proceso de arreglo de controversias iniciado por India y Brasil contra la UE en el marco de la OMC. Al fin y a la postre las normas del ADPIC (art. 41) y del GATT (art. V) establecen límites a las medidas destinadas a salvaguardar la protección de los DPI con el fin de evitar que la protección de los DPI obstaculice, más allá de lo que concierne a la defensa del contenido esencial del derecho, el libre desarrollo de los intercambios comerciales internacionales.

28. Por lo demás, esta jurisprudencia sirve también para minimizar el alcance que la Propuesta de reforma del Reglamento podría haber llegado a tener en lo que concierne a la expresa remisión al RR II en cuanto a la determinación de la ley aplicable a la existencia de vulneración de los DPI. Si bien en principio la infracción de los DPI de las mercancías en tránsito hacia terceros países se realiza conforme a la *lex loci protectionis* –esto es, la ley del tercer país en cuestión–, al requerir el Reglamento que exista infracción en el Estado cuyas aduanas son llamadas a intervenir, se llega a una situación imposible. Pues, si no se acredita que las mercancías en tránsito están en situación de desviarse al mercado interno –está destinada a un tercer país–, no podrá establecerse la existencia de infracción (o su riesgo) y las autoridades aduaneras no podrán intervenir por sí mismas.

29. Así, parece claro que puede concluirse en primer término que las autoridades aduaneras utilizarán siempre, además de la normativa comunitaria, su propio Derecho para establecer la existencia de la infracción de los DPI que determina su intervención. En todo caso, al margen del cumplimiento de una orden judicial, las actuaciones que pudieran llevar a cabo en lo que concierne a las mercancías en régimen de vigilancia aduanera comunitaria que estén destinadas a terceros países, tendrán que articularse a través de mecanismos de cooperación de acuerdo con el ADPIC.